



**GOBIERNO DE PUERTO RICO**  
DEPARTAMENTO DE ESTADO



15 de agosto de 2022

Alexandra Cardona  
450 Avenida Constitucion, Suite 201 Cond. Torre de la Reina,  
San Juan, PR 00901

**ASUNTO**  
**MARCA**

**CLASE**  
**NÚMERO DE PRESENTACIÓN**  
**FECHA DE PRESENTACIÓN**  
**SOLICITANTE**

**Acción Administrativa**



**044**  
**246587-44-1**  
**29 de diciembre de 2021**  
**VARMED HEALTH CENTER LLC**

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros.
7. El registro de la marca no procede por:

## I. Diseño:

El solicitante indico en la solicitud que su intención es registrar una marca de diseño . Sin embargo, en el espacio provisto para describir el diseño el mismo indico lo siguiente: **“Logo / Marca Comercial”**. Dicha descripción no es lo suficientemente detallada en cuanto al diseño presentado debido a que le falto incluir en la descripción elementos de diseño que se observan en el mismo. Toda vez que lo que se pretende registrar es una Marca Diseño, el solicitante deberá incluir una descripción detallada de dicho diseño. No es suficiente lograr su protección bajo la(s) siguiente(s) generalización(es): “GRÁFICO”, “DISEÑO” O “VER FACSIMIL ADJUNTO”. El diseño según se solicita contiene una gama de elementos o componentes cual constituyen su totalidad, cada uno de éstos, debe ser descrito a cabalidad. En la medida en que uno o varios colores sean parte integral del diseño, el solicitante deberá describir cómo el color se limita en los elementos o componentes del diseño. Dichos colores, solamente obtendrán protección si constan dentro de un elemento definido en el diseño y la forma de este elemento es explicada.

Por otro lado, si un solicitante desea registrar el diseño en diferentes colores y reclamarlos como parte de la marca, este deberá solicitar el registro de cada diseño por separado y pagar los derechos correspondientes para cada uno, ya que se trata de marcas con elementos de diseño diferentes y por consiguiente en múltiples marcas diferentes. El Solicitante debe someter un solo dibujo enmendado y solamente limitarse a un solo diseño por solicitud. Dicho diseño enmendado debe incluir una descripción detallada de todos los elementos que forman parte del diseño incluyendo colores sin fuesen parte de este. Favor de describir cada elemento o componente del diseño en detalle, de su entorno, estructura o imagen, y que el mismo sea cónsono al dibujo presentado.

A manera de ejemplo ofrecemos una descripción para :

**“El diseño consiste en la palabra “VARMED” en letras estilizadas donde las letras “VAR” aparecen en color violeta, la letra M en tonalidades de color violeta y verde y ED en color verde. Entre la letra E y D aparece un dibujo estilizado de una cruz color verde. Debajo de VARMED aparecen las palabras “HEALTH CARE CENTER LLC” en letras estilizadas mayúsculas color azul.”**

**Colores reclamados: Violeta, verde y azul.**

**Elementos Literales: “VARMED” y “HEALTH CARE CENTER LLC”**

**Renuncia a elementos no registrables: “Se renuncia a la protección exclusiva sobre el término “HEALTH CARE CENTER LLC” excepto según se utiliza en la marca de referencia.”**

## II. Espécimen:

La Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991 y la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009 establecen que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio deberá incluir un espécimen. A su vez, la Regla 23 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8075 de 19 de septiembre de 2011 (en adelante, el Reglamento) establece que toda solicitud basada en uso y toda declaración de uso deberán incluir un espécimen. Específicamente el inciso (B) de dicha regla establece que para las marcas de servicio los especímenes tienen que mostrar la marca tal como se utiliza en la venta o publicidad del servicio y el servicio ofrecido

debe aparecer descrito en los especímenes. Sin que se entienda como taxativa, los siguientes son ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una marca para identificar las marcas de servicio:

1. Anuncios en periódicos o revistas;
2. Catálogos;
3. Letreros;
4. Menús; o
5. Papeles o documentos timbrados, tarjetas de presentación y facturas, siempre que en alguna parte de dichos documentos se describan los servicios que se ofrecen bajo la marca.

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para marcas de servicio:

1. Lanzamiento de publicidad para prensa; o
2. Artículos que resulten del lanzamiento de publicidad para prensa.
3. Recibos de compras

El Solicitante sometió un espécimen con la solicitud **el dibujo de la marca**. En su lugar, el solicitante debe someter un espécimen que evidencie el uso en el comercio para la marca en la clase internacional **044**.

**Conforme a lo anterior, favor de proveer un espécimen aceptable para una marca de servicio de acuerdo a los incisos 1-5 mencionados anteriormente.**

El Solicitante tendrá que declarar mediante declaración bajo pena de perjurio que el(los) espécimen(es) sustitutos fue(ron) utilizado(s) en el comercio. A su vez, deberá presentar una declaración que indique lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio de Puerto Rico en o antes de la fecha de la solicitud de registro de la marca; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento.”

### **III. Renuncia de elementos no registrables:**

El Artículo 6 de la Ley Núm. 169-2009, mejor conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, establece que el Secretario podrá requerirle a un Solicitante que renuncie a la protección de un componente no registrable de una marca. No obstante, la renuncia de un componente no registrable no impedirá que dicho componente adquiera significación secundaria en el futuro con todos sus derechos, inclusive el acceso al Registro. La renuncia de componentes no registrables es una declaración del Solicitante a los efectos de que no se reclaman derechos exclusivos sobre éstos. Una renuncia no remueve físicamente el componente no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Así las cosas, una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un componente no registrable. En el caso ante nuestra consideración, **la marca de referencia contiene elementos de carácter descriptivo y por ende no registrables.**

El Artículo 5 (4) de la Ley Núm. 169-2009, según enmendada, mejor conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, establece que no se registrara una marca que consista de:

Palabras descriptivas de los bienes o servicios en los cuales se usa, a menos que hayan adquirido significación secundaria.

Las principales razones para no concederle protección a las marcas meramente descriptivas son: (1) prevenir que el dueño de la marca obstruya u obstaculice la competencia de la venta de productos particulares; y (2) para mantener el uso del término en el dominio público y de este modo, evitar la posibilidad de litigios levantados por el titular registral contra aquellos competidores que lo utilizan para describir o promocionar sus productos. In re Abcor Development Corp., 588 F. 2d 811, 200 U.S.P.Q. 215 (C.C.P.A. 1978).

Un término descriptivo meramente describe una característica o ingrediente del artículo al cual se refiere. Colgate-Palmolive Company, Colgate-Palmolive Company, Distr., v. Mistolín de Puerto Rico, Inc., 117 D.P.R. 313, 327 (1986). Directa y claramente transmite información sobre los ingredientes, cualidades y características del producto. *Id.* en 329. No es necesario que la marca describa todos los propósitos, funciones, características o elementos del producto para considerarse descriptiva. Es suficiente si describe una función, atributo o propiedad significativa. In re Oppedahl & Larson LLP, 373 F. 3d 1171, 71 U.S.P.Q. 2d 1370 (Fed. Cir. 2004). Este análisis debe hacerse en relación a los bienes o servicios para los que se procura el registro no en el abstracto. In re Chamber of Commerce, 675 F.3d at 13,000. Esto requiere considerar el contexto en el cual la marca es utilizada o va a ser utilizada en conexión con los bienes o servicios y el posible significado que la marca tendría para el consumidor promedio de éstos. In re Omaha Nat'l Corp., 819 F. 2d 1117; 2 USPQ 2d 1859 (Fed. Cir. 1987).

Por otra parte, es importante resaltar que no es necesario que la marca describa todos los bienes o servicios identificados en la solicitud de registro, siempre y cuando describa uno de ellos. In re Stereotaxis Inc., 429 F. 3d 1039.

Un término novel o un error ortográfico intencional, que sea el equivalente fonético de una palabra o término meramente descriptivo, son también meramente descriptivos si los compradores percibieran dicha ortografía como el equivalente de la palabra o término descriptivo. Ver In re Hercules Fasteners, Inc., 203 F.2d 753, 97 USPQ 355 (C.C.P.A. 1953) (conteniendo "FASTIE", ortografía fonética de "fast tie", simplemente descriptivo de las máquinas de sellado de tubos); Andrew J. McPartland, Inc. v. Montgomery Ward & Co., 164 F.2d 603, 76 USPQ 97 (C.C.P.A. 1947) (conteniendo "KWIXTART", ortografía fonética de "quick start", meramente descriptivo de baterías eléctricas de almacenamiento); In re Carlson, 91 USPQ2d 1198 (TTAB 2009) (que contiene la ortografía fonética "urbana" y "vivienda", meramente descriptiva de los servicios inmobiliarios); In re State Chem. Mfg. Co., 225 USPQ 687 (TTAB 1985) (conteniendo "FOM" ortografía fonética de "Foam", meramente descriptiva de champú de alfombra de espuma).

En el caso ante nuestra consideración, se solicitó el registro de la marca , en relación con los siguientes bienes y servicios "Healthcare". Surge de nuestra evaluación que el término "HEALTH CARE CENTER LLC" es un término que describe el propósito de los bienes y servicios. Por tal razón, todos los términos utilizados en conjunto son meramente descriptivos ya que transmite inmediatamente el carácter de los bienes o servicios que ofrece el Solicitante. Por tanto, los términos "HEALTH CARE CENTER LLC" son descriptivos y no registrables.

El Registro de Marcas y Nombres Comerciales puede atender la solicitud de registro de referencia sujeto a que el Solicitante demuestre que la misma ha adquirido significación secundaria en el comercio de

Puerto Rico. Evidencia de significación secundaria puede ser la siguiente:

- a. Afidávit o declaraciones, deposiciones u otra evidencia acreditativa de la duración, extensión y naturaleza del uso de la marca en el comercio, gastos de publicidad en relación con la marca (identificando los tipos de medios de publicidad y adjuntando anuncios), cartas o declaraciones del comerciante o del público o cualquier otra evidencia que resulte apropiada y que tienda a demostrar que la marca distingue la fuente o el origen de los productos o servicios.
- b. En casos apropiados, el poseer uno o más registros previos o una marca similar que esté en uso en productos o servicios relacionados de la misma marca podrá aceptarse como prueba *prima facie* de distintividad. Adicionalmente, si la marca se ha convertido distintiva de los bienes o servicios del Solicitante por razón de uso sustancialmente exclusivo y continuo en el comercio por el Solicitante durante los cinco (5) años previos a la fecha en que se realiza el reclamo de distintividad, podrá en casos apropiados, aceptarse una demostración por medio de Declaración bajo pena de perjurio como prueba *prima facie* de distintividad. Sin embargo, de surgir alguna inconsistencia registral, se le podrá requerir información adicional al Solicitante. Véase, Regla 18 del Reglamento Núm. 8075.

La prueba presentada será evaluada caso a caso y considerando el nivel de descriptividad de la marca de referencia y la extensión de su uso en el comercio de Puerto Rico.

Los consumidores reconocerían al instante que el término “HEALTH CARE CENTER LLC” se refiere a los bienes y/o servicios que se ofrecen bajo la marca.

Por tal razón, el término “HEALTH CARE CENTER LLC” es descriptivo de los bienes y/o servicios ofrecidos bajo la marca.

El Solicitante debe emendar la solicitud para que lea:

**“Se renuncia a la protección exclusiva sobre el término “HEALTH CARE CENTER LLC” excepto según se utiliza en la marca de referencia.”**

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

**Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/> a través de la transacción Respuesta a Notificación. El costo de este trámite es de \$15.00.**

*De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al correo electrónico a [rusantiago@estado.pr.gov](mailto:rusantiago@estado.pr.gov).*

Cordialmente,



Lcdo. Rubén C. Santiago Olivo  
Oficial Examinador  
Registro de Marcas y Nombres Comerciales